|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | WIPO-R-BW | **R** |
| MM/LD/WG/17/5  |
| оригинал: английский |
| дата: 16 мая 2019 г. |

**Рабочая группа по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков**

**Семнадцатая сессия**

**Женева, 22 – 26 июля 2019 г.**

уведомление о предварительном отказе: срок для ответа и способы ИСЧИСЛЕНИЯ ЭТОГО СРОКА

*Документ подготовлен Международным бюро*

# ВВЕДЕНИЕ

1. Международное бюро регулярно получает от пользователей Мадридской системы международной регистрации знаков (ниже именуемой «Мадридская система») жалобы относительно того, что, по их мнению, является короткими сроками для ответа на уведомления о предварительном отказе. Пользователи также указывают на то, что им трудно работать с такими уведомлениями ввиду различных сроков для ответа и различных способов расчета этих сроков.
2. С учетом вышесказанного в 2014 г. Международное бюро провело среди ведомств Договаривающихся сторон Мадридской системы обследование с целью узнать больше о различных сроках для ответа на вышеупомянутые уведомления и, в частности, о том, как эти сроки рассчитываются. Выводы по результатам обследования были представлены в октябре 2014 г. на «круглом столе» в ходе двенадцатой сессии Рабочей группы по правовому развитию Мадридской системы международной регистрации знаков (ниже именуемой «Рабочая группа»)[[1]](#footnote-2).
3. На своей четырнадцатой сессии, состоявшейся в июне 2016 г., Рабочая группа согласовала список тем для будущих обсуждений в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе[[2]](#footnote-3). Одной из тем, включенных в перечень для обсуждения в среднесрочной перспективе, была тема «Предварительные отказы и их сроки».
4. В настоящем документе содержится информация относительно уведомлений о предварительном отказе, а более конкретно о:

– сроке, в течение которого ведомства Договаривающихся сторон должны направлять такие уведомления;

– сроке, который дается владельцу для ответа;

– практических проблемах, с которыми сталкиваются владельцы при получении указанных уведомлений; и

– вопросах для рассмотрения Рабочей группой.

# срок для уведомления договаривающимися сторонами о предварительном отказе

1. В соответствии с пунктом 2(b) статьи 5 Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (ниже именуемых, соответственно, «Протокол» и «Соглашение»), любая Договаривающаяся сторона может заявить, что срок в один год для уведомления о предварительном отказе может быть заменен 18 месяцами. В соответствии с пунктом 2(c) той же статьи этот период может быть еще больше продлен, больше чем на 18 месяцев, в случае возражения. Из нынешних 104[[3]](#footnote-4) Договаривающихся сторон Протокола 60[[4]](#footnote-5) сделали заявление в соответствии со статьей (5)(2)(b), а 39 сделали также заявление согласно пункту (2)(c).
2. Хотя в настоящее время Мадридская система регулируется исключительно Протоколом, 55[[5]](#footnote-6) Договаривающихся сторон связаны и Соглашением, и Протоколом. Шестнадцать из этих Договаривающихся сторон сделали заявление в соответствии со статьей 5(2)(b). Однако статья 9*sexies*(1)(b) лишает это заявление силы во взаимоотношениях между государствами, связанными обоими договорами.
3. Как результат, вышеупомянутые 16 Договаривающихся сторон имеют срок в один год для уведомления о предварительном отказе относительно знаков в международных регистрациях, в отношении которых Договаривающаяся сторона владельца также связана Соглашением, и срок в 18 месяцев для уведомления о предварительном отказе относительно знаков во всех других международных регистрациях.
4. Например, ведомства Алжира, Армении, Беларуси, Болгарии, Китая, Кипра, Исламской Республики Иран, Италии, Кении, Лихтенштейна, Польши, Сан-Марино, Словакии, Швейцарии, Таджикистана и Украины, которые связаны и Соглашением, и Протоколом и которые сделали заявление в соответствии со статьей 5(2)(b), будут иметь срок в один год для уведомления о предварительном отказе относительно знака в международной регистрации, в отношении которой Договаривающейся стороной владельца является Албания, но срок в 18 месяцев для такого уведомления, когда Договаривающейся страной владельца является Афганистан, связанный только Протоколом.
5. Нынешняя система различных сроков для уведомления о предварительном отказе, определяемая тем, сделала ли Договаривающаяся сторона заявления согласно статье 5(2), является ли предварительный отказ результатом возражения и применяется ли статья 9*sexies*, затрудняет для пользователей Мадридской системы, то есть для владельцев, ведомств и третьих сторон, определение того, является ли уведомление о предварительном отказе все еще возможным.
6. В 2017 г. Международное бюро получило 110 668 уведомлений о предварительном отказе:

– 101 593 (91,8 процента) из этих уведомлений были получены в пределах 12 месяцев с даты начала периода отказа (дата уведомления Международным бюро); 4963 (4,48 процента) – в период от 12 до 15 месяцев; 4067 (3,67 процента) – в период от 15 до 18 месяцев; и 45 (0,04 процента) – после 18 месяцев.

– Самый короткий средний период времени для уведомления ведомством Договаривающейся стороны о предварительном отказе *ex-officio* составлял 19 календарных дней, а самый длинный – 453 дня. Самый короткий средний период времени для уведомления ведомством Договаривающейся стороны о предварительном отказе на основе возражения составлял 76 дней, а самый длинный – 447 дней.

1. В таблице ниже показано среднее количество календарных дней для уведомления ведомствами Договаривающихся сторон о предварительном отказе в 2017 г.:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Договаривающаяся сторона** | **Предварительный отказ *ex-officio***  | **Предварительный отказ на основе возражения** |
| Заявление по статье 5(2)(b)  | 277 | 212 |
| Заявление по статье 5(2)(b) и связана только Протоколом | Заявления по статье 5(2)(c) нет | 149 | 210 |
| Заявление по статье 5(2)(c)  | 259 |
| Заявление по статье 5(2)(b) и связана обоими договорами | Заявление применялось | 312 | 197 |
| Заявление не применялось (9*sexies*) | 278 | 210 |

1. Следует напомнить, что в соответствии с пунктом (2)(e) статьи 5 Протокола Ассамблея Мадридского союза (ниже именуемая «Ассамблея») может в любой момент времени рассмотреть функционирование системы, установленной пунктами (2)(a) – (2)(d) той же статьи, и может единогласным решением принять изменения к этим пунктам. Постоянный характер этого мандата был прояснен в заявлении о толковании, принятом Ассамблеей в 2006 г. на ее тридцать седьмой сессии[[6]](#footnote-7).
2. Ввиду вышесказанного Рабочая группа может подумать о том, следует ли провести рассмотрение функционирования системы в соответствии с пунктом (2)(b) статьи 5 Протокола для установления единообразного срока в один год для уведомления ведомствами о предварительном отказе *ex‑officio*. С учетом информации, представленной в пунктах 10 и 11 выше, абсолютное большинство ведомств уже соблюдает этот срок, и такое единообразие пошло бы на пользу Мадридской системе за счет внесения большей простоты и эффективности.

# срок для ответа на предварительный отказ и расчет этого срока

1. Уведомление о предварительном отказе должно содержать или указывать информацию, упомянутую в правиле 17 Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению (ниже именуемой «Общая инструкция»). В Общей инструкции не предусмотрен какой-то конкретный срок для ответа владельца на уведомление о предварительном отказе. Однако правило 17(2)(vii) требует, чтобы такой срок был «разумным при данных обстоятельствах».
2. Поскольку нет никакого положения, ориентирующего Договаривающиеся стороны или налагающего на них обязательство в отношении продолжительности указанного срока, Договаривающимся сторонам оставлена возможность указывать – в соответствии с их внутренним законодательством и практикой – этот срок и то, как его следует рассчитывать, предпочтительно с указанием того, когда он истекает.
3. Договаривающиеся стороны придерживаются различных толкований того, что должно считаться «разумным при данных обстоятельствах». Выводы по результатам упомянутого выше обследования, проведенного в 2014 г.[[7]](#footnote-8), показывают, что Договаривающиеся стороны установили различные сроки для ответа на предварительный отказ – от 15 дней до 15 месяцев; и, кроме того, что Договаривающиеся стороны рассчитывают эти сроки по-разному. В зависимости от того, как соответствующая Договаривающаяся сторона рассчитывает этот срок, это может значительно сказываться на периоде времени, имеющемся в распоряжении владельца для ответа на уведомление о предварительном отказе. Большинство ведомств используют один из трех вариантов расчета, указанных ниже:

*(i) Начальной датой является дата, в которую ведомство дает предварительный отказ или направляет уведомление в Международное бюро*

Когда начальная дата срока определяется той датой, в которую ведомство дает отказ или направляет уведомление в Международное бюро, расчет даты, в которую этот срок истекает, возможно, не является сложным, при условии, что эта дата четко указана в сообщении.

*(ii) Начальной датой является дата, в которую Международное бюро препровождает уведомление владельцу*

Когда начальной датой срока является та дата, в которую Международное бюро препровождает уведомление владельцу, установление такой даты является довольно простым делом, потому что Международное бюро ясно указывает эту дату в сообщении, препровожденным вместе с уведомлением.

*(iii) Начальной датой является дата, в которую владелец получает уведомление от Международного бюро*

Поскольку дата, в которую владелец получает уведомление, не записывается в Международном реестре, могут возникать некоторые сомнения относительно того, когда начался срок и был ли он соблюден владельцем при ответе. Ведомства Договаривающихся сторон, которые используют такой расчет, могут требовать подтверждения даты получения, что может создавать неопределенность, когда, например, почтовый штемпель неразборчив или отсутствует.

1. С учетом информации, приведенной в пунктах 14 – 16, Рабочая группа может подумать о том, могут ли быть согласованы поправки к нормативно-правовой базе Мадридской системы, предусматривающие минимальный срок для ответа на уведомление о предварительном отказе и единообразный способ его расчета.

# ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРАВОВАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

## разные сроки и способы их РАСЧЕТА

1. Международное бюро пересылает копии всех полученных им уведомлений о предварительном отказе владельцам. Эти копии сопровождаются стандартным сообщением на рабочем языке, выбранном владельцем, с указанием даты, на которую:

– ведомство направило уведомление, если такая дата обозначена в уведомлении или если уведомление было направлено в электронном виде;

– Международное бюро получило уведомление, причем эта дата будет совпадать с первой датой, если уведомление было направлено в электронном виде; и

– Международное бюро переслало уведомление владельцу.

1. Приводимый ниже пример иллюстрирует практические трудности, с которыми сталкивается владелец, получая несколько уведомлений о предварительном отказе: владелец международной регистрации, заявка для которой была подана через ведомство Исландии (ведомство происхождения), указал Австралию, Китай, Египет, Францию, Мексику, Норвегию и Российскую Федерацию. Если он получит уведомление о предварительном отказе от каждой из указанных Договаривающихся сторон, ему придется столкнуться со следующими трудностями.

*(i) Разные сроки и разные способы их расчета*

В приведенном выше примере владелец получит уведомления о предварительном отказе с указанием следующих сроков для ответа:

– Австралия – 15 месяцев с даты уведомления соответствующим ведомством;

– Китай – 15 дней с даты получения уведомления владельцем;

– Франция – 1 месяц с даты, на которую соответствующее ведомство направило уведомление Международному бюро;

– Мексика – 2 месяца с даты, на которую Международное бюро переслало уведомление владельцу;

– Египет – 60 дней с даты уведомления соответствующим ведомством;

– Норвегия – 3 месяца с даты решения, принятого Ведомством; и

– Российская Федерация – 6 месяцев с даты уведомления соответствующим ведомством.

*(ii) Разные языки*

Уведомление о предварительном отказе будет составлено на языке коммуникации, выбранном ведомством. В приведенном выше примере владелец получит уведомления о предварительном отказе на английском (Австралия, Китай, Египет, Норвегия и Российская Федерация), французском (Франция) и испанском (Мексика) языках. Коме того, правило 17(2)(v) Общей инструкции позволяет ведомствам для указания в таком уведомлении товаров и услуг для возможных предшествующих прав использовать собственный язык. В приведенном выше примере владелец может получить предварительные отказы в отношении предшествующих прав с указанием товаров и услуг на арабском, китайском, норвежском и русском языках.

*(iii) Дополнительные требования*

Ведомства могут выдвигать дополнительные требования, например о том, что для ответа на уведомление владелец должен назначить местного представителя или поверенного, причем в отдельных случаях выбрав его из списка утвержденных представителей или поверенных.

## ПЕРЕСЫЛКА УВЕДОМЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ БЮРО

1. Помимо разных способов расчета сроков, о которых речь шла выше, фактический срок, в течение которого владелец должен ответить на уведомление, может еще больше сократиться из-за следующих факторов:

– связь между ведомством и Международным бюро;

– обязательная процедура в Международном бюро (поступление информации, рассмотрение, регистрация информации и уведомление), которая в среднем занимает 12 календарных дней[[8]](#footnote-9); и

– связь между Международным бюро и владельцем.

1. Международное бюро получает информацию в машиночитаемом и не машиночитаемом формате. Информация, пересылаемая в формате расширяемого языка разметки (XML) в соответствии со стандартами электронных сообщений Мадридского союза (MECA), имеет машиночитаемый вид. Информация, пересылаемая другими способами, например в виде изображений документов, передаваемых в переносимом формате документов (PDF) через систему «Мадридский портал для ведомств» (MOP) или онлайновую службу «Свяжитесь с Мадридом» (Contact Madrid), равно как и документы, пересылаемые по почте, не читаются машиной.
2. Если ведомства направляют информацию в формате XML, она сразу попадает во внутреннюю систему обработки данных Международного бюро, что позволяет автоматизировать поступление данных, рассмотрение и пересылку информации владельцу. Такой способ коммуникации сам по себе не оказывает отрицательного воздействия на срок для ответа на уведомление.
3. Если ведомства направляют информацию в формате, не читаемом машиной, Международное бюро должно самостоятельно провести обработку информацию, для того чтобы она была интегрирована в систему, рассмотреть ее и переслать владельцу. Этот «ручной» способ может отрицательно сказаться на сроке для ответа на уведомления в зависимости от того, как рассчитывается такой срок. Пересылка документов в бумажном виде по почте может иметь еще более негативные последствия для срока ответа из-за свойственных этому виду доставки задержек, связанных с использованием почтовых услуг.
4. В 2018 г. Международное бюро получило 134 600 уведомлений о предварительном отказе. 112 000 из них (83 процента) были направлены в формате XML; вместе с тем:

– лишь 29 ведомств пересылают Международному бюро информацию в формате XML;

– 28 ведомств пересылают Международному бюро информацию либо через MOP, либо через онлайновую службу «Свяжитесь с Мадридом» в виде документов PDF; и

– 36 ведомств по-прежнему пересылают Международному бюро информацию по почте.

## ПЕРЕСЫЛКА УВЕДОМЛЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦУ

1. Владельцы или представители, которые предпочитают получать сообщения из Международного бюро в электронном виде, получают копию уведомления о предварительном отказе по электронной почте. Этот способ пересылки не оказывает отрицательного воздействия на то, какой период времени имеется у владельца для ответа на уведомление.
2. Владельцы или представители, которые не хотят получать электронные сообщения из Международного бюро, получают копию уведомления о предварительном отказе, отправленную по почте, что может уменьшить реальное время, остающееся у владельца для ответа на уведомление. Доставка уведомления почтой может занимать, в среднем, от двух до четырех дней, если получатель находится в Европе, от четырех до семи дней, если получатель находится в Соединенных Штатах Америки, и от четырех до 10 дней в случае получателей в остальной части мира.
3. Если электронное сообщение не доходит до предполагаемого получателя, Международное бюро получает автоматическое послание о недоставке от зарегистрированного поставщика услуг электронной почты. Это подсказывает Международному бюро, что нужно вновь направить сообщение в электронном виде, и в случае еще одной недоставки сообщение направляется владельцу по почте.
4. Владельцы и представители могут также воспользоваться «Мадридской службой управления портфелем» (MPM), которая представляет собой защищенный онлайновый инструмент, обеспечивающий электронный обмен сообщениями с Международным бюро. Как и в случае электронного сообщения, этот способ пересылки не оказывает отрицательного воздействия на то, какой период времени имеется у владельца для ответа на уведомление.
5. В 2018 г. Международное бюро направило 325 670 уведомлений владельцам или их представителю; 88 процентов из этих уведомлений были направлены в электронном виде. В течение того же года Международное бюро зарегистрировало 52 989 знаков; в 87 процентах этих международных регистраций владелец или представитель указали адрес электронной почты.
6. С учетом информации, приведенной в пунктах 25 – 29 выше, Рабочая группа может подумать об обсуждении того, требовать ли от заявителей и представителей предоставления электронного адреса в международной заявке и сделать ли электронное сообщение выбором по умолчанию для сообщений Международного бюро в адрес заявителей и владельцев.

# ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ

1. Существующая ситуация, в которой ведомства предусматривают разные сроки для ответа на уведомление о предварительном отказе и используют разные способы расчета такого срока, проблематична для владельцев международных регистраций.
2. Фактический срок, в течение которого владелец должен ответить на уведомление, зависит от ряда факторов, таких как продолжительность срока для ответа, способ исчисления, способ пересылки ведомством уведомления Международному бюро, формат, в котором Международное бюро получает информацию (читается ли он машиной), и способ пересылки уведомления владельцу.
3. Представляется вполне вероятным, что при самом пессимистичном сценарии срок ответа на уведомление к моменту его получения владельцем подошел к концу. Во избежание такой ситуации Международное бюро при рассмотрении отдает предпочтение уведомлениям, направляемым Договаривающимися сторонами, которые предусматривают более короткий срок для ответа и в отношении которых срок для ответа рассчитывается с даты, в которую ведомство дает отказ или направляет уведомление.
4. Необходимо рекомендовать ведомствам Договаривающихся сторон Мадридской системы продолжать работать над тем, чтобы направляемые ими в Международное бюро сообщения были в машиночитаемом виде, поскольку это ускоряет обработку таких сообщений и, следовательно, сокращает время, в течение которого такие документы пересылаются владельцам.
5. Упомянутые ведомства должны также четко указывать срок, имеющийся в распоряжении владельца для ответа на сообщение, и конечную дату этого срока или при любых обстоятельства предельно ясно объяснять, как должен рассчитываться этот срок. Более того, они должны размещать в базе данных членов Мадридской системы подробную и доступную с точки зрения понимания информацию о любых других требованиях, связанных с ответом на уведомление.
6. Заявителям, владельцам и представителям может быть предложено получать сообщения Международного бюро в электронном виде по умолчанию, поскольку это самый надежный, оперативный и недорогой способ пересылки, а также использовать MPM.
7. Всем заинтересованным сторонам Мадридской системы (заявители, владельцы, представители и ведомства) следует рекомендовать направлять в Международное бюро электронные сообщения в машиночитаемом формате.
8. Другие меры, которые позволят решить данный вопрос, могут потребовать внесения поправок в нормативно-правовую базу Мадридской системы или ее Договаривающихся сторон. Рабочая группа может подумать о том, чтобы продолжить обсуждение следующих аспектов:

(a) должен ли вопрос продолжительности срока для ответа на уведомление о предварительном отказе и исчислении этого срока по-прежнему решаться только соответствующей указанной Договаривающейся стороной;

(b) можно ли предусмотреть в Общей инструкции унифицированный срок для ответа на предварительный отказ или – как вариант – установить минимальный срок при том понимании, что согласно применимому национальному законодательству может быть предоставлен более длинный срок; и

(c) нужно ли рассмотреть функционирование системы, созданной в соответствии со статьей 5(2)(b) Протокола, на предмет установления единообразного срока в один год, в течение которого ведомства могут направить уведомление о предварительном отказе *ex‑officio*.

1. *Рабочей группе предлагается обсудить информацию, представленную в настоящем документе, и дать Международному бюро указания в отношении возможных дальнейших действий.*

[Конец документа]

1. См. документ “Information on Provisional Refusals” («Информация о предварительных отказах»), URL: <https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_12_rt/mm_ld_wg_12_rt_information_on_provisional_refusals.pdf>. [↑](#footnote-ref-2)
2. См. документы MM/LD/WG/14/6, приложение IV, и MM/LD/WG/15/5, приложение II. [↑](#footnote-ref-3)
3. По состоянию на 17 марта 2019 г., после сдачи на хранение документа о присоединении Канады. [↑](#footnote-ref-4)
4. <https://www.wipo.int/madrid/en/members/declarations.html>. [↑](#footnote-ref-5)
5. https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid\_marks.pdf. [↑](#footnote-ref-6)
6. См. документ MM/A/37/4. [↑](#footnote-ref-7)
7. См. документ “Information on Provisional Refusals” («Информация о предварительных отказах»), URL: <https://www.wipo.int/edocs/mdocs/madrid/en/mm_ld_wg_12_rt/mm_ld_wg_12_rt_information_on_provisional_refusals.pdf>. [↑](#footnote-ref-8)
8. Среднемесячное значение темпов обработки решений в марте 2019 г. приводится в следующем документе: https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/docs/madrid\_pendency\_rates.pdf. [↑](#footnote-ref-9)